

11

INTERPONE RECURSO DE ALZADA
SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS DE
LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.

Buenos Aires,

26 DIC 1996

a la Señora Presidente del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
para ante el Señor Ministro de Economía
y de Obras y Servicios Públicos

Patente N°: 249546 (Acta N° 327013)

Dr. Ernesto O'Farrell, abogado, T° 3°, F° 167, en mi carácter debidamente acreditado de apoderado de NOVO NORDISK A/S, con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Aguilar, abogado, T° 7, F° 896, constituyendo domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 928, piso 7°, Capital Federal (Estudio Marval, O'Farrell & Mairal), a la Sra. Presidente, y por su intermedio al Sr. Ministro, respetuosamente digo:

I

Personería

Acredito la representación que invoco de NOVO NORDISK A/S, con domicilio real en domicilio real Novo Allé, DK- 21880 Bagsvaerd,

RECORRIDO EN LA
195423
REM/MVM

36 00/06 14:55

RECORRIDO

BEST AVAILABLE COPY

NZAS-0024966

Dinamarca, mediante copia del poder que acompaño, cuya vigencia y fidelidad declaro bajo juramento.

II

Objeto

1. En el carácter acreditado y cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante vengo, en tiempo propio, a interponer recurso de alzada en el trámite de la referencia (art. 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, dec. 1759/72, t.o. 1991). Ello, ante el silencio de la Administración, implica la absoluta ratificación de todas y cada una de las argumentaciones y agravios expuestos en el recurso de reconsideración, interpuesto contra la resolución de concesión de la patente N° 249546 por 15 años desde su fecha de concesión, que no ha sido resuelta hasta la fecha, a pesar de que transcurrieron treinta días hábiles administrativos desde su interposición (conf. arts. 86, dec. cit.). Esa circunstancia autoriza a tener a la reconsideración por tácitamente denegada, sin necesidad de pedido pronto despacho (art. 87, dec. cit.).

De allí que la instancia recursiva está habilitada en el asunto y que la deducción del recurso de alzada obedece a una doble circunstancia jurídica: por una parte, la calidad de organismo autárquico que la ley 24.481 (t.o. dec. 260/96, art. 90) atribuye al INPI; y por la otra, que únicamente el recurso jerárquico está previsto en subsidio del de reconsideración (art. 88, dec. 1759/72, t.o. 1991), razones ambas que sustentan suficientemente que esta impugnación sea interpuesta y tramite por vía de alzada.

2. El 23-10-1996 se dedujo el recurso de reconsideración del artículo 84 y concordantes del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (dec. 1759/72, t.o. 1991 por decreto 1883/91) contra la Resolución de concesión del 21-05-1996, notificada el 19-09-1996, mediante la cual el INPI no hizo lugar a solicitud de ampliación del término de vigencia de la patente N° 249546 (formulada el 19-03-1996), con el objeto de que dicha Resolución sea dejada sin efecto y se conceda la extensión a veinte años del plazo de protección de la patente, a fin de que ésta venza el 22-12-2013.

Asimismo, con base en lo dispuesto en el art. 12, párrafo segundo, de la ley 19.549, se solicitó -y se reitera- la suspensión de la ejecución de la citada resolución de concesión en tanto se sustancie la impugnación administrativa, por estar en ello comprometido el interés público y a fin de evitar perjuicios graves e irreparables a mi representada.

3. Entonces, se dejó constancia de que la impugnación también abarca a la decisión del INPI del 08-10-1996, notificada por el pedido de vista efectuado el 20-09-1996, en cuanto su contenido remite a pretendidos fundamentos contenidos en las Actas de Directorio Nos. 4 (del 12.1.96), 12 (del 23.5.96) y 14 (del 27.6.96), así como al dictamen de la Asesoría Legal de ese organismo del fecha 16 de mayo de 1996.

En igual sentido, quedó expresado que todos dichos actos subsecuentes que pretenden conferir fundamento a la decisión de concesión, fueron conocidos por mi parte al tomar la vista otorgada por resolución del 08-10-1996, de ese Instituto. Ello significa que los efectos de la Resolución

de concesión impugnada quedaron suspendidos por el pedido de vista del 20-09-1996, concedido por el INPI mediante notificación del 14-10-1996, ya que la mera solicitud en tal sentido suspendió el curso del plazo para recurrir (conf. arts. 38 y 76 del reglamento de Procedimientos Administrativos citado), el que recomenzó a partir de la efectivización de la vista, el 14-10-1996.

4. Bien entendido que, siendo la resolución recurrida un acto definitivo, se solicita que en el caso de considerarse que la vía adjetiva no es idónea de acuerdo con el ordenamiento que rige la materia, se encause ex officio la impugnación por el trámite pertinente (arg. art. 1º, incs. c y e, párrafo 7º, de la ley 19.549 y art. 81 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, cit.), toda vez que del contenido de este recurso, así como de la reconsideración que lo precede, surge indudable la impugnación del acto administrativo que denegó la extensión del plazo de protección de la patente de que se trata.

III

Hechos

1. La patente de que se trata fue solicitada el 22-12-1993, durante la vigencia de la Ley 111 y concedida por quince años luego de que fuera solicitada su concesión por 20 años desde su fecha de presentación mediante escrito presentado el 19-03-1996. La solicitud de patente tramitó bajo el Acta 327013.

Queda expresado que dicha solicitud fue denegada por el INPI el 21-05-1996 y notificada a mi parte el 19-09-1996. Ante la manifiesta inexistencia de fundamento en el acto de denegación del pedido de extensión -el que, por lo demás, aparece equivocado-, mi parte solicitó vista de las actuaciones el 20-09-1996.

Mediante nuevo acto del 08-10-1996, el INPI reconoció la existencia de un criterio de denegación de solicitudes de la índole de la formulada, establecido para resolver caso por caso las presentaciones que se formularan. Dicho criterio, se dijo, estaba expuesto en Actas Nos. 12 y 14 de Directorio en las que se atestó el contenido de las reuniones del 23.5.96 y 27.6.96, respectivamente. Todo ello con sustento en un dictamen de la Asesoría Legal del INPI.

Con motivo del desconocimiento del contenido de tales opiniones presuntivamente fundantes de la concesión de la presente patente por 15 años desde su fecha de concesión, se concedió de oficio nueva vista por diez días, suspendiéndose el plazo para recurrir la resolución de concesión del 21-05-1996.

En función de la toma de conocimiento de tales piezas, así como de otras sustanciales, y del verdadero contenido de la Patente N° 249546, se tomó vista el 14-10-1996.

Contra el erróneo fundamento de concesión de la presente patente por 15 años que se desprende de las constancias emanadas del INPI, que mi parte finalmente logró reunir, se articuló el recurso de reconsideración a fin de que se revise el criterio que condujo a no hacer lugar a la extensión a veinte años del plazo de protección de la patente N° 249546, tal como viene

autorizado por el Acuerdo Trip's-Gatt, en su carácter de derecho interno de la República Argentina.

2. Siempre en lo que atañe a los aspectos de hecho de la cuestión, cabe resaltar el procedimiento contradictorio adoptado entre este caso y el que se verificó con relación a la patente N° 221.094 a la que, mediante la Disposición N° 03 del 8 de enero de 1996, se le extendió a veinte años el plazo de vigencia, otorgándosele el correspondiente certificado, con la particularidad de que en el CONSIDERANDO del acto se expresó a propósito del plazo de 20 años "Que dicho término es aplicable a todas las patentes vigentes al día de la fecha y a todas aquellas que se encuentran actualmente en trámite".

Cabe señalar que a esa fecha, 8 de enero de 1996, la presente patente N° 249546 que motiva esta presentación se encontraba en trámite bajo el N° de Acta 327013. Ello significa, por parte del organismo de aplicación una actitud arbitraria (en sentido técnico), al dar a uno lo que se niega a otro en igualdad de circunstancias jurídicas, por manera de vulnerar la regla de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional.

No empece a la confusión creada sobre el tema, antes al contrario, la enriquece, que el INPI ahora por Disposición N° 113, del 11 de junio de 1996, resolviera limitar los efectos de la extensión del plazo de protección a las resultas de la vigencia de la medida cautelar dictada en la causa "E.I. Dupont de Nemours Company", que infra se cita.

Más aún, las autoridades nacionales que tienen a su cargo la implementación de la política legislativa correspondiente a la actividad han hecho explícito en los considerandos y, a veces, en la parte dispositiva de

las normas emitidas, la posibilidad de que dicho tratado se constituya en una norma prevaleciente por sobre el derecho interno que se dice dictado en su consecuencia pero que, expresamente, opera en forma modificatoria de las normas de la convención internacional.

En orden a lo expuesto, cabe señalar que el INPI adoptó un criterio ambivalente desde el punto de vista del derecho de defensa del administrado, puesto que en asuntos análogos (que el Estudio Marval, O'Farrell & Mairal también patrocina) se recibieron resoluciones con la exclusiva invocación del art. 97 del reglamento de la ley 24.481 (decreto 260/96- Anexo II), en tanto que a otros de igual índole se les adicionó la siguiente frase: "Y CONFORME LO RESUELTO POR EL DIRECTORIO EN LA REUNIÓN DEL 23.05.96". Ello, claro está, en nada mejora la orfandad de argumentos que exhiben unos y otros actos administrativos.

Como se ha dicho, análoga cuestión a la aquí planteada está siendo objeto de examen en la causa "E.I. Dupont de Nemours Company c/ Estado nacional, Ministerio de Economía s/ Acción meramente declarativa", en trámite por ante el Juzgado nacional en lo Civil y Comercial federal N° 1, en la que ya se ha concedido una medida cautelar en favor de la actora por sentencia de la Cámara del Fuero, Sala I, del 9 de noviembre de 1995, acatada por el INPI.

IV

Fundamentos del recurso

1. Introducción a la normativa internacional y nacional sobre extensión del plazo de protección de patentes.

a. El plexo normativo que rige la materia.

A modo de introducción resulta necesario formular una reseña legal, toda vez que el conflicto suscitado por la infundada decisión del INPI en el caso -al denegar la solicitud de extensión de 15 a 20 años de la protección conferida por la patente 249546 - ha transitado administrativamente un prolongado lapso de tramitación, durante el cual en la República Argentina, con relación a este tema, se dictaron numerosas disposiciones internas de diversa jerarquía normativa contemporáneamente con el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ("el Trip's-Gatt").

Ello es tanto más indispensable cuanto que se verifica que el INPI, sin atender ni examinar la diversidad de preceptos -carentes de homogeneidad- que se sucedieron desde enero de 1995 y durante el transcurso de esa tramitación, deniega la solicitud mediante la exclusiva remisión legal a lo establecido en el art. 97 del reglamento de la ley 24.481 (Decreto 260/96 -Anexo II).

En principio, el Trip's-Gatt -aprobado por el Congreso Nacional mediante la ley 24.425, sin establecer reserva o período de transición alguno, promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1994 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995- establece que *"La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud"* (art. 33).

Al momento de la aprobación interna de ese tratado regía la ley 111 de Patentes de Invención, sancionada en 1864, cuyos arts. 5º, 19 y 20 permitían acordar una patente por un plazo máximo de hasta 15 años, contados desde la fecha de su concesión, disponiendo su caducidad al término del plazo acordado sin necesidad de declaración judicial al respecto, con la consecuencia de someter al dominio público el descubrimiento o invención patentados (arts. 47 y 49).

El decreto 621, de fecha 26 de abril de 1995 (B.O. 2.5.95), mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dijo “reglamentar en forma transitoria” las disposiciones de los tratados de París (ley 17.011) y el Trip’s-Gatt, hasta tanto el Congreso Nacional sancionase “una nueva legislación definitiva en materia patentaria” (cabe señalar que mediante el decreto 549 del 18.4.95 el P.E.N. observó parcialmente y devolvió al Congreso el, por entonces, proyecto de ley 24.481 sancionado el 30 de marzo de 1995), dispuso que: *“El plazo de vigencia de las patentes será de veinte (20) años de protección a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Lo dispuesto comenzará a regir para las solicitudes que hayan sido presentadas a partir de la entrada en vigencia del Trip’s-Gatt. Dicho plazo será improrrogable”* (art. 9º, párrafo primero).

El 20 de septiembre de 1995 se publicó en el Boletín Oficial la ley 24.481, denominada Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que establece su vigencia a partir del 1º de enero de 1995 y deroga a la ley 111 así como a toda norma que se opusiera a su texto (art. 102) y, en punto a la duración de las patentes dispone que : *“La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”* (art. 35).

El art. 100 (art. 97 de la Ley 24.481 T.O. 1996) de esta ley prescribe que: *“Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”*. Si bien la ley 24.572 (B.O. 23.10.95), conocida como “ley correctiva”, sustituyó artículos de la ley 24.481 no incidió sobre el plazo antes referido, antes bien, remitió al art. 35 al considerar la extensión de la protección de las patentes de productos farmacéuticos (art. 105).

Empero, el mismo 23.10.95 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 590 de fecha 18 de octubre de 1995, con el carácter de reglamentación de la ley 24.481 (con un Visto en el que se mencionan, además, las citadas leyes 111, 17.011, 24.452 y 24.572), cuyo art. 71, inserto en el Título VIII de Disposiciones Finales y Transitorias, dispuso: *“Las solicitudes de patentes de invención presentadas a partir del 1º de enero de 1995 se concederán con la vigencia de VEINTE (20) años de protección, a partir de la fecha de presentación de la solicitud”* (párrafo primero), así como que: *“Los titulares de patentes vigentes al 1º de enero de 1995 concedidas bajo el régimen de la Ley N° 111, o de solicitudes de patentes en trámite, podrán solicitar a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES que se les aplique el artículo 36 de la ley”* (párrafo segundo).

El art. 36, al que remite el transcripto párrafo segundo, no es el de la ley 24.481 según la publicación en el Boletín Oficial del 20.9.95, sino el art. 36 del Anexo II del decreto 590/95, que ordena a la citada ley 24.481, y cuyo artículo 36 (con igual texto que el art. 35 de la antedicha publicación oficial) reza: *“La patente tiene una duración de VEINTE (20)*

años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud" (conf. pág. 9 del Boletín Oficial del 23.10.95, ya referido).

Los siguientes actos a examinar son la ley 24.603 y el decreto 3/96, ambos publicados en el Boletín Oficial del 5 de enero de 1996, que nada disponen específicamente en cuanto a la duración de la protección, pero que revisten importancia (que más adelante se examinará) a fin de que pueda apreciarse el errático criterio que tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo adoptan en la "interpretación" de un punto de vital importancia para resolver esta cuestión, cual es el privilegio o preeminencia que cabe asignar a tan diverso número de normas internas, cuando existe un tratado sobre patentes -que rige el lapso de la protección- incorporado como ley al sistema jurídico de la República Argentina.

Finalmente, mediante el decreto N° 260/96 (B.O. 22.3.96) el Poder Ejecutivo dispuso aprobar un texto ordenado de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481, con las correcciones de la Ley 24.572 (Anexo I del decreto), aprobar la nueva reglamentación de esa ley (Anexo II del decreto) y ratificar la vigencia del Anexo I del decreto 590/95 (Anexo III del decreto), al tiempo que sustituyó ese decreto 590/96 y su Anexo II por el decreto 260/96 y sus Anexos.

En cuanto aquí interesa, este galimatías pseudo-legal en cuanto se refiere a la ley 24.481 mantiene al art. 35 con el siguiente texto: "*La patente tiene una duración de VEINTE años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud*". Asimismo, mediante el art. 97 dispone que: "*Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero*

quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento” (Anexo I).

Sin embargo, el reglamento no reglamenta el art. 35, y cuando -mediante su respectivo art. 97- reglamenta el art. 97 de la ley dispone en exceso de la ley que: *“El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley” (Anexo II).*

b. La voluntad expresada del Poder Ejecutivo Nacional.

La precedente referencia a la normativa interna dictada desde la entrada en vigor del Trip's-Gatt en la República Argentina, además de imprescindible para resolver el caso, constituye per se una elocuente demostración del comportamiento “sinuoso” de nuestros órganos Legislativo y Ejecutivo, acerca del plazo de duración de la protección de una patente en el momento actual. Comportamiento que se acentúa y efectiviza en el caso dada la arbitraria (en sentido técnico) actitud de INPI de denegar la extensión del plazo que ya había acordado en la Disposición 3/96 del 8 de enero de 1996, sin limitación alguna.

A lo dicho cabe unir, porque evidencia con exceso la desinterpretación del sistema por parte de dos de los poderes del Estado, que con sólo atender a la voluntad enunciada del Poder Ejecutivo, expuesta en varias de las disposiciones pretendidamente reglamentarias, se apreciará sin más que esa clase de comportamiento parece obedecer al deliberado propósito de desatender reglas constitucionales básicas de preeminencia normativa, inclusive, so color de su resguardo.

A ese fin, los considerandos que preceden a la parte dispositiva del decreto 3/96 son de necesaria transcripción ya que dicen:

Que por los Artículos citados, se extiende la vigencia de los derechos de protección patentaria por un lapso de VEINTE (20) años.

Que dicho término es aplicable a todas las patentes vigentes al día de la fecha y a todas aquellas que se encuentran actualmente en trámite.

Por lo demás, análogas consideraciones insertas en los decretos 548/95, 621/95 y 590/95 son de aplicación. El Poder Ejecutivo ha dicho en cada caso:

Decreto N° 621:

Considerando: Que la ley 17.011 ratificó el convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Decreto N° 621:

Que la ley 24.425 aprobó el acta final en que incorporan los resultados de la ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y sus anexos, entre ellos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio (en adelante TRIP'S-GATT).

Decreto N° 621:

Que ambas normas constituyen tratados internacionales, aprobados por el H. Congreso de la Nación y poseen jerarquía superior a las leyes, de conformidad con lo dispuesto por el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional. -el resaltado es propio-

Decreto N° 590:

Que "existen aquellos tratados que por su contenido necesitan de disposiciones legales o reglamentarias complementarias sin cuya sanción no pueden ejecutarse o quedan parcialmente incumplidos".

"En esos casos, resulta inexcusable la complementación por medio de una norma subsecuente del Estado, que puede ser legal o reglamentaria según la índole del objeto a regular (propio del Congreso o de la competencia del Ejecutivo)" Vanossi J. R., Régimen Constitucional de los Tratados, págs. 182 y sigts., Buenos Aires 1969).

Decreto N° 590:

Que en el caso de aquellas normas del convenio de París y del acuerdo TRIP'S-GATT que son operativas "per-se", constituyen derecho común vigente a partir de la aprobación del tratado y confieren derechos subjetivos y atribuyen obligaciones entre los particulares, aun cuando no hayan sido objeto de reglamentación alguna por parte del Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 99 de la Constitución Nacional. "Desde este punto de vista carece de relevancia la existencia de una ley posterior a la aprobación que venga a conferir vigencia interna al contenido del tratado. Este se encuentra vigente por su

sola aprobación, tiene ya fuerza obligatoria y rige, por estar cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Constitución para su sanción. Una nueva sanción legislativa equivaldría a repetir el mecanismo de producción normativa, desconociendo la efectividad del mecanismo propio y específico que la Constitución ha previsto para el caso de los tratados. Aparte de innecesario, es improcedente” (Vanossi, op. y loc. cit.). -el resaltado es propio-

Decreto N° 590:

Que tal ha sido el temperamento adoptado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América a través del voto del Chief Justice Marshall en la causa “Foster c/Neilson” (2-Peters, 253, 314) resuelta en 1829, en el sentido de que el tratado es “...un equivalente a una ley del legislativo, siempre que opere por sí mismo”; temperamento recogido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación por los jueces Boffi Boggero y Aberastury en el caso “Editorial Noguea (Dr. Zhivago)” resuelta en fallos 252:262.

Decreto N° 590:

Que así lo ha decidido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Café la Virginia S.A. s/Apelación” el 13 de setiembre de 1994 al decir que: “...La aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede un tratado -además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional- vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas (causa F. 433 XXIII “Fibraca Constructora S.C.A. c/Comisión Técnica Mixta de Salto

Grande", del 7 de julio de 1993; arts. 31 y 75, inc. 22) de la Constitución Nacional)".

La consecuencia inmediata de los textos transcritos es que el Poder Ejecutivo debería tener absolutamente reconocida la preeminencia el Trip's-Gatt por sobre el derecho interno en materia de patentes y hacerla efectiva y no solamente ello sino además la operatividad inmediata. Empero, ello no surge así de su conducta concreta adoptada en el caso - como se demuestra en este recurso- ya que se empeña en no reconocer la aplicación obligatoria e inmediata de esa convención internacional que desplaza a la ley interna para la fijación del plazo de duración de la protección conferida a las patentes.

Por ello es que se expondrán a continuación las razones constitucionales que -a juicio de mi parte- sustentan la aplicación directa de la norma del art. 33 del Trip's-Gatt, y su plazo de protección, en contra de la decisión del INPI aquí impugnada.

2. La supremacía de los tratados.

a. A partir de la reforma constitucional de 1994, la República Argentina resolvió explícitamente el emplazamiento de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico interno.

En tal sentido, la Constitución Nacional reformada, aparte de conservar inalterado el texto del art. 31 conforme al cual: "*Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema*

de la Nación", contiene la cláusula del art. 75, inc. 22, en punto a que: "Los tratados... tienen jerarquía superior a las leyes".

De allí que se exhibe claramente la supremacía que la propia Constitución atribuye a los tratados por sobre las leyes dictada por el Congreso Nacional y, obviamente, por sobre disposiciones de jerarquía inferior que puedan emanar del Poder Ejecutivo Nacional (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anterior a la reforma constitucional, registrada en Fallos: 315:1492 y sentencias dictadas in re F-433.XXIII "Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", del 7.7.93 y H.19.XXV "Hagelin, Ragnar c/ Poder Ejecutivo nacional s/ juicio de conocimiento", del 22.12.93).

Esta prioridad de rango importa la reafirmación del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (vigente en el derecho argentino por vía de su aprobación por la ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor a partir del 27 de enero de 1980, según lo establece su art. 84), que confiere primacía al derecho internacional convencional por sobre el derecho interno, conforme a la siguiente estipulación: "*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*".

Bajo tales circunstancias el ordenamiento constitucional vigente impone a los órganos del Estado argentino dar prioridad a un tratado internacional, frente a un eventual conflicto con una norma interna contraria que equivalga a su incumplimiento, pues esa prioridad de rango integra el orden jurídico argentino y es invocable con sustento en el art. 31 de la Carta Magna (doctrina de Fallos: 315:1492 y sentencia recaída en la causa "Cafés

La Virginia S.A.", el 13 de octubre de 1994, cons. 8vo. del voto impersonal del Alto Tribunal y cons. 25to. de la ampliación de fundamentos del Ministro Boggiano *-ya operada la reforma constitucional-*; ambos con cita expresa de las sentencias de ese Tribunal dictadas en las causas "Fibraca Constructora S.C.A." y "Hagelin, Ragnar", antes mencionadas).

Bien entendido que la supremacía constitucional está además garantizada por el art. 27 de la Constitución nacional, que obliga al Gobierno Federal a *"afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución"*.

b. La inmediata consecuencia jurídica de la señalada prelación de normas (art. 31, C.N.) es que un tratado constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (art. 99, inc. 11, C.N.), el Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales (art. 75, inc. 22, C.N.) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo un acto de autoridad nacional. En el caso, el denominado Acuerdo Trip's-Gatt está vigente en la República Argentina desde el 1º de enero de 1995, conf. párrafo 3. Acta Final; art. XIV, punto 1, del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio y normas internas, ya reseñadas, en todo cuanto relevan la vigencia interna del Trip's-Gatt.

Por ende, no cabe admitir una interpretación que propicie la derogación de ese tratado mediante una ley del Congreso -o por medio de cualquier otro acto interno de menor jerarquía normativa-, ya que ello no

sólo violentaría la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional, sino también porque admitir esa hipótesis sería tanto como sostener que una ley puede derogar un acto complejo federal (tal la celebración de un tratado), constituyéndose en un avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional sobre el Poder Ejecutivo Nacional, que es quien conduce las relaciones exteriores de la Nación (conf. art. 99, inc. 11, C.N. y citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrada en Fallos: 315:1492; sentencia in re "Méndez Valles, Fernando", del 26.12.96).

De allí que, en palabras de la Corte Suprema: "...el legislador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien podría dictar una ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su cumplimiento, ese acto del órgano legislativo comportaría una transgresión al principio de jerarquía de las normas (art. 31 de la Constitución Nacional) y sería un acto constitucionalmente inválido" (conf. sentencia in re "Cafés La Virginia S.A.", del 13.10.94, cons. 10mo, segundo párrafo, antes citada).

Ciertamente, la incorporación al derecho interno de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, además de la prescripción del art. 27 antes examinada, impone la necesaria observancia de su art. 26, a estar al cual: "*Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe*" (conf. igualmente, el art. 31, inc. 1, de la Convención).

Y ello tiene sobrado fundamento porque "resulta acorde con las exigencias de cooperación, armonización e integración internacionales que la República Argentina reconoce, y previene la eventual

responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos internos”(conf. Fallos: 315:1492 y sentencia in re “Fibraca Constructora S.C.A.”, ya citados).

De modo que el INPI no puede hacer por sí aquello que ni el Congreso Federal está autorizado a hacer, esto es, pretender modificar un Tratado mediante una decisión de un Directorio.

3. **El tratado Trip's-Gatt y la normativa de jerarquía inferior.**

a. Establecida la preeminencia del Acuerdo Trip's-Gatt ("el Tratado") como derecho interno de la República Argentina por sobre la legislación argentina sobre patentes ("la Ley") -sancionada mediante la ley 24.481, con las correcciones de la ley 24.572, según texto ordenado por el decreto 260/96 ("el Decreto"), que a su vez contiene la respectiva reglamentación.

Está claro que la decisión acerca de que la protección conferida a una patente no expira antes de que haya transcurrido un período de 20 años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud, proviene del Trip's (art. 33).

En este sentido, una primera cuestión primordial consiste en señalar que a partir del ya citado pronunciamiento registrado en Fallos: 315:1492, cons. 20) la Corte Suprema estableció que "cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su

aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso".

En este particular asunto, la norma del Tratado es clara, específica y directamente operativa. En efecto, en su autorizada versión en español establece que: "*La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud*" (art. 33).

Y ello es tan así aun para el propio Poder Ejecutivo, que en los considerandos (párrafo séptimo) del decreto 621/96, ya reseñado, expresamente incluye al art. 33 del Trip's-Gatt entre "*las disposiciones de derecho común en materia de patentes que crean en forma directa derechos subjetivos y obligaciones entre los particulares "y resultan plenamente aplicables como legislación de fondo"* (la cursiva y la negrita son propias).

Ello significa, también para el Poder Ejecutivo, según consta en el decreto 621/95 de plena "interpretación" del tratado, que el art. 33 de éste es una norma directamente operativa. Recuérdese en este punto que, como ya se ha dicho, nuestro país aprobó el Trip's-Gatt sin establecer reserva o período de transición alguno, mecanismos éstos previstos en la Parte VI del tratado, de donde su vigencia comenzó el 1º de enero de 1995.

b. Lo anteriormente expuesto conduce a despejar otra manifiesta inexactitud atestada en los considerandos del decreto 590/95 y que puede inducir a confusión. En efecto, la afiebrada actitud legisferante del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo dice reposar en la facultad de

reglamentación de las leyes previstas en los arts. 75, inc. 32) y 99, inc. 2) de la Constitución Nacional, respectivamente.

Sin embargo, para el Congreso Nacional, la norma base del sistema de reglamentación dentro de la Constitución Nacional está constituida por su art. 28, a estar al cual *“los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”*. El principio afectado por el no reconocimiento de la primacía del art. 33 del Trip's-Gatt es el del art. 27 de la Constitución Nacional que obliga al Gobierno Federal a honrar los tratados suscriptos con potencias extranjeras. Las garantías y derechos que debe respetar la reglamentación legal son los que emanan del art. 17 de la Constitución Nacional, en cuanto a la garantía genérica de la propiedad, y a que *“todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”*, y la ley que garantiza ese derecho es, desde el 1º de enero de 1995, el Trip's-Gatt, incorporado como derecho interno de la República Argentina (ley 24.425).

A su vez, al Poder Ejecutivo Nacional, le cabe la restricción impuesta a sus facultades reglamentarias por el art. 99, inc. 2) de la Constitución Nacional, a estar al cual, dicha facultad de reglamentar las leyes puede ejercerse *“cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”*.

Por ello, es que cuadra traer nuevamente a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso “Cafés La Virginia S.A.”, del 13 de octubre de 1994, ya citado, porque también en ese caso se planteó la necesidad de dirimir la vinculación existente entre un tratado internacional y una norma interna de menor jerarquía. Entonces, el Tribunal

hizo aplicación de su muy antigua doctrina enderezada a validar reglamentaciones cuestionadas -que derivan del ejercicio por parte del Poder Ejecutivo Nacional de lo que la propia Corte define como "delegación impropia"- en su cotejo con facultades constitucionales o legales (doctrina de Fallos: 246:345 y sus citas; 270:42; 304:1898; 306:788; 310:2193; 314:258, 264, consid. 11, entre otros).

Pues bien, con arreglo a esa doctrina judicial la reglamentación puede reputarse válida cuando el legislador confiere cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar pormenores de la ley, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.

En el caso, se parte del claro presupuesto de que el Tratado es derecho aplicable internamente, vale decir, que es un régimen jurídico específico que regula con primacía las materias atinentes a la concesión de patentes, y en lo que ahora interesa, a la duración de la protección acordada (art. 33).

En tales condiciones, el Art. 108 de la ley 24.481 (t.o. dec. 260/96) que dice consagrar una facultad de reglamentación de dicha ley, debió propender a una reglamentación del citado art. 33, que respete el espíritu del TRIPS-GATT, en especial, en cuanto a la fijación de un plazo único de protección mínima y no, como ocurre desde la sanción del decreto 621/95, el decreto 590/95 y el decreto 260/96 (Anexo II), constituirse en una creciente fuente de distorsión del tratado reglamentado.

A tal punto que, desde la prístina claridad de la norma convencional internacional acerca de la duración del plazo de protección por veinte años desde la fecha de solicitud de la patente, se arriba a la irrita

disposición del art. 97 del decreto 260/96 (Anexo II) -invocada por el INPI como todo fundamento del acto denegatorio de la extensión del plazo-. La pretendida restricción en cuanto a la duración del derecho de patente consagrada por el TRIPs-GATT a solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigor no ya del Trip's-Gatt sino de la innecesaria ley 24.481, es violatoria de dicho tratado, porque excluye del mismo a las solicitudes presentadas o patentes concedidas con anterioridad y en trámite o vigentes a la fecha en que fue aceptado el tratado por la República Argentina.

Al respecto, cuadra señalar que ya en el pronunciamiento recaído en la causa "E.I. Dupont de Nemours & Company c/Estado Nacional, Ministerio de Economía s/ acción declarativa", dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal el 9 de noviembre de 1995, se dijo que en el art. 33 "al menos por lo que surge de su texto, no se traza una diferencia entre las patentes otorgadas antes y después de la vigencia del Acuerdo" (se refiere el Trip's-Gatt).

Debe tenerse presente, entonces, que cabe atender al precepto contenido en el Art. 1 del Tratado, en cuanto prescribe que "*los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida en el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídica*".

Nuevamente en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello quiere decir que la política legislativa ha sido claramente

establecida. Y esa política legislativa deriva, si se quiere, también de la aprobación interna del Trip's-Gatt por la ley 24.425.

De allí, entonces, que es legítimo considerar tanto a la Ley 24.425 como a la Ley 24.481 como una disposición supranacional y una ley interna que protege más ampliamente a la específica duración de la protección de una patente en el orden jurídico de la República Argentina, válidamente constituido por dichas dos normas (internacional y nacional) compatibles entre sí.

Ambas citadas normas integran el derecho argentino de manera que les resulta aplicable, a pesar de su diversa entidad jerárquica, la constante jurisprudencia de la Corte Suprema conforme a la cual la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto (Fallos: 300:1080; 301:460). A la vez que consiente dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 302:1029, 312:296, entre muchos otros).

No otra conclusión provee la regla del art. 70.2 del Trip's-Gatt cuando dispone que *"genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha..."*. A cuyo respecto, el prescindible dictamen de la Asesoría Legal del INPI, del 10 de mayo de 1996 se exhibe como una grosera petición de principios en

cuanto sostiene (mediante mayúscula) que existe disposición en contrario dentro del derecho interno que impide el efecto de la norma.

La interpretación que propicia mi parte es, por lo demás, la que sostiene los EE.UU. mediante la Ley Pública N° 103-465, del 8 de diciembre de 1994, que implementa los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones de Comercio Multilateral, aplicando el término de 20 años desde la fecha de presentación no sólo a todas las solicitudes pendientes sino también a las patentes concedidas, cuando el nuevo término fuera mayor que el concedido bajo la ley previa.

Si el referido dictamen y el INPI pretenden entender al art. 97 del reglamento aprobado por el decreto 260/96 (Anexo II) como la “disposición en contrario” a la que alude el tratado (ya en el terreno de la conjetura), olvidan que por igual medio, pero en su Anexo I, el decreto de marras conservó la redacción primigenia del art. 35 de la ley 24.481 que reproduce los elementos esenciales del art. 33 del Trip’s-Gatt, entre los que ciertamente no se encuentran las inaceptables restricciones contenidas en el art. 97, so pretexto de reglamentación.

En suma, no hay en el ordenamiento interno de la República Argentina “disposición en contrario” válida, que pueda levantarse frente a la vigencia del Trip’s-Gatt en el asunto de la extensión del plazo de protección de las patentes a veinte años contados a partir de la solicitud de la patente, sea ello anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma internacional.

Pero a contrario sensu resulta que las solicitudes presentadas antes de la Ley 24.481, inclusive, ya cuando era vigente el TRIPs-GATT, se encontrarían arbitrariamente discriminadas, y a les pretendería negar el beneficio de la nueva ley.

4. La refutación de las restantes aserciones asumidas por el INPI.

Se hizo necesario dejar para el final de este examen de la normativa que autoriza la extensión del plazo de protección de una patente de quince a veinte años, bajo las disposiciones concordantes del Trip's-Gatt y de la ley 24.481, la concreta refutación de las meras afirmaciones que lucen en las inconexas opiniones emitidas tanto por el Directorio como por el señalado funcionario de la Asesoría Legal del INPI.

Bien entendido que lo expresado en los capítulos precedentes se basta para constituir una definitiva crítica a la infundada resolución administrativa que vulnera el acuerdo internacional, además de denotar los irreparables perjuicios económicos para mi parte, que se derivan de la contradictoria actividad legislativa del Congreso y del Poder Ejecutivo nacionales.

A esta altura del recurso es evidente que no se sostiene ninguna interpretación restrictiva como la que desordenadamente invocan las opiniones que preceden a la resolución de concesión. Máxime cuando el acto administrativo de concesión por 15 años, emanado del INPI, viene huérfano de otra fundamentación.

Así, el Acta labrada en la reunión del Directorio del 23 de mayo de 1996 (que, por lo demás remite a la reunión que se dice celebrada el 12 de enero de 1996) afirma acerca de "la posibilidad de extensión del plazo de protección de patentes" que "tal cuestión podía tener apoyo en el Decreto 590/95 pero lo cierto es que a la fecha y a la luz de la legislación vigente tal posibilidad no resulta viable". Luego, mediante reunión de Directorio del 27 de junio de 1996, "se ratifica para todos los casos

similares el criterio adoptado en la reunión del 23 de mayo último”. Esto es todo. Mediante esta clase de infundadas decisiones se priva a mi parte de un derecho legítimamente constituido, convalidado y extendido en su duración por un tratado internacional incorporado como derecho interno del país, derecho de rango constitucional.

Y asimismo, también se omite señalar en esa “implícita argumentación” que durante el interregno de vigencia del decreto 590/95 el propio INPI, obviamente con base en el texto del segundo párrafo del art. 71, antes transcripto, cursó una vista a fin de que “manifieste lo que entienda que por derecho corresponda sobre la normativa aplicable para determinar el plazo de vigencia de la patente solicitada” (cuyo modelo se adjunta como prueba). Lo que demuestra la verdadera incertidumbre del régimen presuntamente reglamentario a que se hizo referencia, aún para su autoridad de aplicación, y desmiente rotundamente la “facilidad” con la que ahora se deniega la extensión del plazo, con base en una norma ulterior, a todas luces inaplicable. Obviamente, la respuesta de mi parte a la administración, fue que se concediera la extensión a veinte años.

Cabe, asimismo, despejar otra confusión en que incurre el Asesor Legal del INPI cuando quiere extraer un condicionamiento al art. 33 del Trip's-Gatt de la Nota 8 al pie del Acuerdo. Solamente un pensamiento que nace del deliberado designio de torcer la verdad objetiva de un precepto puede afirmar que esa Nota confiere una “opción” a los Estados Miembros y que la Argentina la ejerció “recién...con el dictado de la ley 24.481”. En ello se debe ver (aunque cuesta hacerlo) un intento por quitar operatividad al art. 33 del Trip's-Gatt, operatividad que ya se ha demostrado que posee.

Por cierto que el propio Directorio del INPI no parece tan ajeno a la interpretación correcta acerca de la prevalencia del Trip's-Gatt por sobre la legislación interna dictada con posterioridad al 1° de enero de 1995. De ello da debida cuenta el contenido del Acta de Directorio N° 4, del 12 de enero de 1996, en tanto contiene una apretada síntesis de dicha posición jurídica que los Directores asistentes a esa reunión dicen compartir pero, extrañamente, no aplican en los casos concretos en los que se plantea la extensión de la protección a veinte años. Ello constituye una prueba cabal del comportamiento "sinuoso" y, por lo tanto, irrazonable y arbitrario del Poder Ejecutivo, que se pone de manifiesto y se refuta mediante este recurso.

Aparte de que el dictaminante no parece ignorar que la ley 24.481 (inclusive bajo el t.o. del dec. 260/96) reproduce (recibe) los recaudos del art. 33 del Trip's-Gatt (conf. párrafo siguiente, numerado II- en el dictamen) lo que, de suyo, invalida el invento de esa inexistente opción, el redactor de esta tan curiosa opinión legal pretende ver esa opción en el siguiente texto: *"Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial"*.

Empero, está claro que el texto de la Nota se refiere a la relación entre dos Miembros: uno que posee un sistema de concesión inicial (que podría identificarse con el reconocimiento de la protección desde la presentación de la solicitud de patente) y otro que no posee ese sistema. Para resolver el dilema del valor de la patente en uno u otro Miembro, la

Nota faculta a los Miembros que no tengan ese sistema a establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial (conf. solución del art. 102, inc. d, de la ley 24.481, t.o. dec. 260/96).

Resta señalar, después de demostrada la vigencia en el orden jurídico interno del art. 33 del Trip's-Gatt que, como se ha dicho judicialmente, "no traza una diferencia entre las patentes otorgadas antes y después de la vigencia del Acuerdo", que mi parte tiene derecho a la extensión a veinte años del plazo de protección de la patente originada en una solicitud presentada bajo la vigencia de la ley 111 también con base en la doctrina judicial de los derechos adquiridos.

La situación de estas solicitudes de extensión del plazo debe encararse desde el ángulo que propone el derecho de propiedad garantizado por el Art. 17 de la Constitución Nacional ("*Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley*") y la interpretación específica formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de los derechos adquiridos.

Es jurisprudencia del más Alto Tribunal que "si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley podrá ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisibles consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del

obligado renuente a satisfacer ese derecho" (doctrina de Fallos: 300:222; 305:899; 307:305; sentencias en las causas "Kellogg Co. Argentina S.A."; del 26 de febrero de 1985 y "Partido Comunista", del 26 de abril de 1995, entre muchas otras).

5. La declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad.

Con fundamento en lo expresado y sin perjuicio de los restantes argumentos incluidos en el presente, y especialmente en los arts. 14, 16, 17, 18, 28, 31, 75, inc. 22 y conchs., de la Constitución Nacional vulnerados por las sucesivas normas examinadas, se desprende que en el caso concreto de la patente N° 249546, en defecto de una interpretación integradora, resulta necesaria la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 97, 100 y 108 de la ley 24.481 (t.o. dec. 260/96), así como de toda otra norma complementaria o interpretativa vinculada, en cuanto de su existencia o aplicación pudiera extraerse la irrita convalidación del criterio del INPI muy groseramente infundado en la resolución de concesión del 21-05-1996, que motiva este recurso, que se constituye en un criterio configuratorio de una inadmisibles transgresión al Trip's-Gatt incorporado como preeminente legislación interna de la República Argentina, así como la invalidez e ilegalidad manifiestas, por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo, del art. 9° del decreto 621/96, del art. 71, párrafo primero, del decreto 590/95 y del art. 97 (Anexo II) del decreto 260/96.

V

La suspensión de los efectos del acto impugnado

1. Mi parte solicita que durante el lapso de tramitación del presente recurso se disponga la suspensión de la ejecución de la Resolución de concesión del 21-05-1996, aquí recurrida a fin de evitar perjuicios graves a mi parte (y también, porque existe interés público manifiesto en que el Estado Nacional preserve la aplicación del Acuerdo Trip's-Gatt, incorporado como derecho interno), todo ello por aplicación de la regla contenida en el art. 12, párrafo segundo, de la ley 19.549.

Sobre los efectos de la caducidad de la protección conferida conviene recordar que se ha dicho que “la patente de invención confiere el derecho de exclusividad en la fabricación y venta de un producto durante un plazo establecido y cualquiera sea el nombre con que la designe” y que “vencido el plazo por el que se otorgó la patente, cualquiera puede fabricar el producto o utilizar el procedimiento que ella cubría” (CNFed, Sala Civil y Com., abril 11 de 1962, ED 3.-179). Así como que “el derecho a explotar los objetos...existe mientras subsiste la patente que les sirve de base y mientras el título no expira...” (CNFed. Sala I Civil y Com., 19.12.78, “Frankische Isolierrohr un Metall Warenwerke Gebrkirschner c/ Amut Haloon S.A. y otro”). En suma “el plazo de caducidad fijado por el art. 47 de la ley 111 tiene por objeto incorporar a la colectividad, dentro de un período adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la explotación y

circulación del invento patentado” (conf. CFed. Rosario, Sala B, 21.3.79, “Gabrieloni, Atilio J.”).

Se impone entonces, la suspensión de los efectos de la Resolución de concesión de la patente N° 249546 por 15 años y se mantenga la vigencia de la titularidad de mi mandante de dicha patente hasta el día 22-12-2013 como máximo, esto es, el derecho de exclusividad que le reconoce el art. 8 de la ley 24.481, como único medio apto de evitar que se consumen perjuicios definitivamente irreparables para la actora, porque se trata de asegurar que se alcance el cumplimiento eficaz del cometido jurisdiccional, tendiendo a impedir que pueda convertirse en ilusoria la decisión que ponga fin al proceso (CNCiv., Sala D, junio 30 de 1983, “Rojo de la Balse, Rosa”; Sala C, abril 10 de 1984, “Scasana, Jorge”; Sala D, marzo 6 de 1984, “Ferreira, Diana”, CN.Cont. Adm. Fed., Sala II, abril 29 de 1983, “Salinera Propritkin S.A.” y noviembre 29 de 1983, “Alvarez, Eduardo”, entre muchos otros; Martinez, Hernán J., “La tutela cautelar administrativa del acto administrativo”, Rev. de Derecho Administrativo, año 1, N° 2, Ed. Depalma, Bs.As. 1989; Mairal, Héctor A., “Control judicial de la Administración Pública”, T° II, ps. 799 y sigtes., Depalma, Bs. As. 2984; Peyrano, Jorge W., “Medida cautelar innovativa”, Bs. As. 1981).

Porque del detallado desarrollo del conflictivo régimen jurídico sobre patentes vigente en la República Argentina desde la entrada en vigencia del Trip’s-Gatt (1.1.95) en su cotejo con el casi irracional comportamiento de dos poderes del Estado en su afán reglamentario, así como de la valoración ineludible que habrá de realizar sobre tales circunstancias surgirá, más allá de toda duda razonable, que si no se

modifica el criterio en el que se basó la concesión de la presente patente por 15 años, el INPI consagrará una conducta grave e ilegítima al negar la preeminencia del citado convenio internacional para fijar la duración del plazo de protección de una patente.

Sobre la irreparabilidad del perjuicio, se ha dicho que entre otros casos aquél existe cuando: a) la sentencia no puede reponer las cosas al estado anterior a la ejecución del acto y la diferencia resultante no es adecuadamente compensable en dinero; o b) la evaluación de los daños y perjuicios resulte tan difícil que impida llegar a una indemnización plenamente reparatoria (conf. Mairal, ob. cit., págs. 818/827).

Éste es el marco de la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado que se pide sea dictada en estas actuaciones.

2. En el expuesto sentido, aparte de la argumentación desarrollada en este recurso, que de suyo debiera dar sobrado fundamento a la verosimilitud de la petición de mi parte de que se la ampare bajo la norma del art. 33 del Trip's- Gatt, es bien cierto que sobre análoga cuestión se ha pronunciado -concediendo una medida cautelar hasta que se dicte sentencia en esas actuaciones- la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en el ya citado caso "E.I. Dupont de Nemours Company", del 9 de noviembre de 1995.

En ese pronunciamiento se afirmó con relación al art. 33 del Trip's-Gatt que "en esta norma, al menos por lo que surge de su texto, no se traza una diferencia entre las patentes otorgadas antes y después de la vigencia del Acuerdo", así como que "se vislumbra, pues, un panorama normativo desprolijo, impreciso y no coherente. Pero como esa oscuridad no sirve de pretexto para no fallar (art. 15 del Código

Civil) y se trata de trazar la línea por la que pasa la verosimilitud del derecho, el Tribunal interpreta que el que ha invocado la actora es un principio verosímil, a cuyo efecto, y atendiendo al carácter provisional de esta decisión y a sus fines sólo cautelares, basta con tener en consideración lo que dispone el art. 33 del Acuerdo aprobado por la ley 24.425 y lo que establece el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional”.

Frente a esa cautelar el propio INPI extendió a veinte años el plazo de vigencia de la patente N° 221.094 (Disposición N° 3/96).

De otro lado, es válido sostener que media interés público en que comportamientos tan contradictorios y disvaliosos como los asumidos por el Poder Ejecutivo y el INPI en la materia sean descalificadas afirmando por el sistema jurídico vigente, sobre el que, además, recae decisiva doctrina judicial emanada de la Corte Suprema.

3. Como un decisivo antecedente acerca de la preeminencia que cabe acordar al Trip's-Gatt por sobre la legislación interna de un país Miembro que difiera acerca del plazo de veinte años contenido en el Acuerdo para la protección acordada a una patente, cualquiera sea la fecha en la que la patente hubiera sido concedida, debe señalarse que en 1996 Portugal corrigió su ley de patentes para implementar la obligación del Acuerdo de dar un término de protección que durará al menos 20 años desde la presentación.

Portugal había aplicado este término a las patentes concedidas en el futuro, pero denegado ese reconocimiento a patentes aún en vigencia al 1° de Enero de 1996. Sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica inició un procedimiento en la WTO (Organización Mundial del Comercio) contra Portugal el 30 de abril de 1996 por estimarse afectado por esta

solución legal. Como resultado de estos procedimientos, ahora Portugal acepta que está obligado por el Trip's-Gatt a extender al menos el término de 20 años a las patentes portuguesas en vigencia al 1º de Enero de 1996, y ha dictado el Decreto Ley N° 141/96 para implementar esta obligación.

La contundencia de lo precedentemente expuesto acerca de la reconocida obligatoriedad y preeminencia del Trip's-Gatt -unido a la interpretación jurisprudencial local que se invoca y a la argumentación que se desarrolla en este recurso- constituye per se un motivo más que suficiente y razonable para que el INPI suspenda los efectos de la Resolución de concesión en este asunto, tal como se solicita, hasta que se resuelva fundadamente sobre la materia controvertida.

Dicho lo anterior corresponde efectuar una somera referencia al derecho de mi representada para que se aplique la ley nueva, a saber el TripsGatt sin restricciones que tergiversan su espíritu, y se excluya la aplicación de la ley vieja N° 111.

Según Vélez Sarsfield (en nota al art. 4044 del C. Civil) *“el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”*.

El principio general aplicable resulta de la regla del artículo 3º del C. Civil primer párrafo según el cual las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia.

No es coherente tener dos clases de derecho de propiedad industrial, una clase de plazo corto o computado desde un punto de origen distinto para las patentes concedidas antes de la vigencia de la nueva ley, y

otra de plazo más generoso para el derecho de los inventores que corresponda a las patentes solicitadas después de la nueva ley. Dos protecciones distintas, sin que medie razón que justifique la discriminación.

Debemos señalar que todo el análisis del derecho intertemporal se efectúa comúnmente desde el punto de vista de limitar la retroactividad de la ley nueva, en aras a la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los particulares frente al Estado, y pocas veces se analiza el caso en la hipótesis que la ley nueva conceda mejores y más enérgicos derechos a quienes se encuentran en una determinada situación de origen legal y no contractual, tal como se encuentran los titulares de solicitudes de patentes presentadas bajo la Ley 111, porque es más que obvio que el nuevo derecho reconocido por ley, si beneficia al titular del derecho anterior, no plantea problema alguno en su aplicación, y en tal caso la primer regla del artículo 3° del C. Civil es aplicable sin crítica posible.

No es sostenible como lo hace el dictamen jurídico de fecha Mayo 16 de 1996, que la aplicación de la nueva ley no puede ser invocada por los inventores ya que “una norma posterior que mejore los derechos de una sola de las partes para el futuro no puede ser invocada por no existir un compromiso de orden público que lo justifique, pues si así se hiciese se afectaría derechos de terceros”. Este análisis es notoriamente injusto y su injusticia nace de grueso error conceptual.

En primer lugar, tratándose de derechos reconocidos por ley porque es necesario ejercerlos *erga omnes*, tal como lo es el derecho de propiedad que incluye el de propiedad de la obra o invento, no existen “partes” a menos que designemos “parte” a cada uno de los integrantes de la comunidad entera salvo el titular, y ello sería absurdo y contrario no

solamente al derecho sino al mero sentido común. Es que “parte” es una noción reservada a quien integra voluntariamente una relación contractual (conforme artículo 1197 del C. Civil), y nunca es “parte” quien simplemente está obligado a respetar el derecho que la ley le otorga per se a un particular. Si el dictamen que critico quiere referirse a que las leyes no pueden afectar las obligaciones en los contratos, privilegiando a una parte sobre la otra, ello es correcto únicamente en relación a los efectos ya cumplidos. Pero no es el caso. Frente al derecho del titular de una patente quienes no gozan ese derecho tienen únicamente una mera expectativa de explotar el producto cuando se extinga la garantía constitucional del titular. Ahora bien, las expectativas no prevalecen sobre la nueva ley. Por lo demás los terceros no pueden adquirir derechos inmodificables por una ley de orden público. En realidad la materia de orden público es ligada, por lo común, a los efectos retroactivos y para permitir el efecto retroactivo de la norma, entendiendo por tal la modificación de situaciones existentes o las consecuencias de los actos jurídicos producidas antes de la fecha de su vigencia. Por ejemplo, si se incrimina una conducta, no resulta punible quien la cometió antes de la vigencia de la norma que la prohíbe. Pero no existen dudas que las leyes, sean o no de orden público, pueden afectar los derechos o las simples expectativas de los ciudadanos a partir de su vigencia, porque de lo contrario no habría posibilidad de dictar nuevas leyes o de mejorarlas como lo expresa Vélez.

No se hable de un supuesto derecho “adquirido” por todos los ciudadanos a que la nueva ley resulte inaplicable a quienes son los titulares de un derecho de propiedad, que debe gozar de toda la protección legal por ser ello un mandato constitucional. Ello sería insostenible.

Tampoco se trata de los derechos adquiridos por el titular de la patente bajo la Ley 111. Es notorio que el TRIPS GATT no le quita derechos a los titulares de patentes. El conflicto es otro enteramente distinto, y asombra que se lo confunda del modo como lo hacen el dictamen legal y la decisión recurrida.

El conflicto se plantea porque la nueva ley que recoge y manda cumplir como norma de derecho interno al TRIPS GATT no admite dos clases de derecho de propiedad uno de plazo abreviado y otro de plazo extendido. Todos los inventores tienen igual derecho, a saber, que se les reconozca la propiedad de su invento por el plazo que la ley establece. Dicho plazo es de veinte años contado a partir de la presentación de la solicitud. Una disposición administrativa no puede privar de dicho plazo a una categoría arbitrariamente fijada, integrada por los titulares de solicitudes de patentes en trámite a la fecha de vigencia de la nueva ley.

El derecho de propiedad no es suprimido o afectado por la ley posterior dice el dictamen. Y ello es cierto. Es el decreto 260/96 el que aparentemente inaugura una discriminación irrazonable en contra de quienes son hoy titulares del derecho frente a quienes obtendrán las patentes en el futuro, en base al artículo 97 de la ley 24.481 modificada (t.o. 1996). Ciertamente es que quienes solicitaron el derecho bajo la ley 111 no podían adivinar el sentido de la reforma legal que sobrevendría más tarde, pero ello no quita que tienen el derecho a ser tratados con igualdad frente a situaciones iguales. Así lo reconoció expresamente la Disposición 03/1996, que no ha sido impugnada de nulidad. No se advierte el motivo por el cual quien solicitó una patente antes de la nueva ley deba ver restringido su derecho comparado a quien la solicitó luego de la nueva ley.

Por lo demás la ley 111 ha sido derogada expresamente incluyendo el plazo por el que se concedía el derecho de patentamiento (conforme artículo 35, ley 24481, t.o. 1996), y sin embargo bajo la interpretación del dictamen aquí criticado el decreto 260/96 causa la ultraactividad del plazo antiguo correspondiente a las patentes concedidas con anterioridad a la ley 24.481.

Es notorio que bajo el mismo texto legal (hoy art. 97) ese Instituto estableció que las patentes existentes podían adecuar su vigencia al plazo de la nueva ley.

En el caso, la solución que mejor se compadece con los motivos de la ley es permitir a todos los titulares de patentes y a quienes tenían solicitudes presentadas antes de su vigencia acogerse voluntariamente al plazo de la nueva ley. Ello sería lo más justo durante la transición.

Es esta la única interpretación posible al artículo 97 del decreto 260/96.

En efecto, si se aplicase directa y automáticamente el nuevo cómputo del plazo a las patentes concedidas, como en algunos casos el trámite ha durado más de cinco años, se estaría afectando derechos adquiridos por el titular bajo la ley anterior, ya que en este supuesto hacer retroceder el cómputo hasta la fecha originaria de la solicitud acortaría o podría acortar el plazo no vencido de la patente concedida. Sería una aplicación retroactiva que lesionaría un derecho adquirido por el titular. Sin embargo, el decreto no prohíbe (ni podría prohibir) la aplicación del artículo 35 de la Ley vigente a quienes siendo reconocidos como titulares quieran acogerse al nuevo plazo o nuevo cómputo, por así proteger mejor sus

intereses. El Poder Ejecutivo no puede negarse a aplicar la nueva ley ni establecer excepciones a la misma no contempladas en la ley y contrarias a su espíritu. Igualmente injusto es el resultado de la interpretación aquí impugnada respecto de las solicitudes presentadas durante los últimos cinco años que podrían resultar perjudicadas por el nuevo criterio si su trámite de concesión durase menos que cinco años. En este supuesto, no se entiende por qué motivo la concesión de una patente no respetará el plazo legalmente establecido en la ley vigente al tiempo de la concesión. Desde ya que la interpretación del art. 97 del decreto 260 que veda a los titulares de patentes el acceso al derecho concedido por la nueva ley es inconstitucional y en esta parte también corresponde invocar el Caso federal, por exceso en la reglamentación de la ley que tergiversa su espíritu y limita arbitrariamente sus alcances.

VI

La prueba

Mi parte ofrece las actuaciones administrativas radicadas en el INPI correspondientes a la patente N° 249546 (Acta 327013), como prueba que hace a su derecho y en especial la prueba documental acompañada con el recurso de reconsideración oportunamente planteado. Sin perjuicio de ello, acompaña la siguiente documental:

- 1) copia del poder conferido por la recurrente;
- 2) copia del Decreto-Ley N° 141 del 23 de Agosto de 1996 de Portugal, copias de la Circular 6/96 y de la Decisión 5/96, así como, su traducción al castellano.

VII

Reserva del caso federal

Se reserva el caso federal para la hipótesis de que se deseche la solicitud de extensión de protección a veinte años a partir de la fecha de presentación de la patente N° 249546, a fin de ocurrir para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Art. 14 de la Ley 48, porque una decisión adversa a las peticiones aquí formuladas constituiría una cuestión federal trascendente (Fallos: 315:1492, cons. 19, segundo párrafo, *in fine*), vulneraría las previsiones de los Arts. 16, 17, 27, 31, 75, inc. 22 y 32, 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, además de transgredir el Tratado denominado Trip's- Gatt (arts. 33, 1º, 70.2 y conscs., ratificado por la ley 24.425; y la ley federal 24.481 -con las correcciones de la Ley 24.572-) configurando un flagrante caso de violación de garantías constitucionales -especialmente las de la igualdad y de la propiedad-, en su directa relación con un Tratado suscripto entre la República Argentina y con legislación federal en materia de patentes tales las referidas en el texto de esta acción (conf. CSJN, sentencia en la causa "Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA s/ ejecución de alquileres", publicado en ED 167-19).

Se deja expresa constancia que la interposición de recursos reglados en sede administrativa no implica el sometimiento de mi parte a las diversas normas del derecho interno de la República Argentina, dictadas como consecuencia y con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Trip's-Gatt, cuya errónea interpretación se argumenta en este recurso.

Y que mi parte, a todo evento y para el caso de que se rechace su impugnación con base en la írrita aplicación de dichas normas en defecto

del Trip's-Gatt, subsidiariamente, las impugna de inconstitucionalidad e ilegalidad y se reserva el derecho de acudir a la justicia a fin de que con tal fundamento se reconozca la aplicación lisa y llana del Trip's-Gatt a este caso.

VIII

Petitorio

A mérito de las razones expuestas, a la Sra. Presidente del INPI solicito:

- 1º) se me tenga por presentado y por parte ;
- 2º) se tenga por presentado este recurso de alzada, en los términos de la ley 19.549 y de su decreto reglamentario.
- 3º) se eleven las actuaciones dentro de quinto día al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

al Sr. Ministro solicito:

- 4º) se disponga la agregación de la prueba documental acompañada;
- 5º) en forma urgente se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución de concesión del 21-05-1996;
- 6º) se tenga presente la reserva del caso federal y la reserva de derechos formuladas en el cap. VI;
- 7º) oportunamente, se haga lugar a la impugnación articulada y se extienda a veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el plazo de vigencia de la patente N° 249546.

Saludo al Señor Ministro muy atentamente.

FERNANDO AGUILA
T° 7 F° 896
C.A.S.I. T° X F° 24°

ERNESTO O'FARRELL
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 3 F° 167
C. T. A. 0961198

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT OR DRAWING
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.